



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授

智慧財產培訓學院 (TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

技術長的專利錦囊(7)

專利的申請： 「有利」的審查意見處理方式

本專欄前一期介紹了所謂「有利」——也就是有部分的權利請求項不通過、但也有一部分通過的審查意見的處理方式。我們特別指出這類「部分通過」的審查意見正透露了審查人員無法完全否定我們請求的保護範圍。這時就不應只追求通過而已，更應積極擴大即將獲得的專利的保護範圍！

我們以一個簡單但抽象的例子來說明擴大保護範圍的答辯方式。如下圖所示，假設這件「部分通過」的申請案有二項請求項，獨立項第1項因為欠缺新穎性或進步性而被核駁，而依附第1項的附屬項第2項則被審查人員明示或默認其所包含的技術特徵C是具有新穎性或進步性。這裡「特徵」是指所包含的元件、元件的連結關係、或其他的限制條件等。

獨立項1：（核駁）

- 特徵A
- 特徵B

附屬項2：（通過）

- 特徵C

傳統的、不假思索的答辯方式就是刪除第2項，把足以和前案區隔的特徵C併入獨立項第1項內，使得修正後的獨立項第1項因此具有新穎性與進步性：

獨立項1：（核駁）

- 特徵A
- 特徵B
- 特徵C

附屬項2：（通過）

- 特徵C

其實我們在撰寫申請文件時，之所以將特徵B放入獨立項，而特徵C放入附屬項，很可能是因為當時我們不知道何者比較重要。但現在我們從審查意見有了進一步的資訊，除了把真正有區隔的特徵C放到獨立項外，我們可以進一步判斷特徵A、B何者是主要、何者是次要後，然後修改如下（假設特徵B其實是次要的），這樣就不會一味的退讓、限縮，反而可能擴大了保護範圍。

獨立項1：（修正後的）

- 特徵A
- 特徵C

附屬項2：（修正後的）

- 特徵B

其實，由於特徵C已經足夠區隔申請案和審查人員找到的前案，所以我們甚至有可能將原來的特徵A進一步放大為較為寬鬆的特徵A'（當然A'不能「超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」）。

獨立項1：（修正後的）

- 特徵A'
- 特徵C

附屬項2：（修正後的）

- 特徵B

或者，如果有區隔效果的特徵C如果有再放寬的機會，我們甚至可以考慮如下的修改方式，將原特徵C的放寬為特徵C'（當然C'也必須是在「原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」內）。如前一期所述，上述的修正最好透過和審查人員面詢或電詢先行溝通、確認了審查人員的態度後，我們再於答辯中修正保護範圍。

獨立項1：（修正後的）

- 特徵A'
- 特徵C'

附屬項2：（修正後的）

- 特徵B

所以，如果收到的審查意見是部分通過的「有利」的情形時，非常值得仔細研判審查人員提出的核駁證據、以及申請案原先的揭露方式。然後綜合考慮後提出既可以通過獲證、又可擴大保護範圍的修正，而不是輕易的放棄這難得的機會。■

（本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學 專利研究所助理教授）